

## USPTO、中小企業の国際特許保護に及ぼす影響に関する公聴会を開催

2011年11月7日  
JETRO NY 諸岡

USPTOは、10月27日及び11月1日<sup>1</sup>、中小企業の国際的な特許保護に及ぼす影響に関する公聴会を開催した。

オバマ大統領の署名を経て9月16日に成立した特許改革法<sup>2</sup>においては、法律の制定日から1年以内に、中小企業庁政策審議局の主任弁護士はUSPTOの法律顧問と協議した上で、上院、下院の司法委員会、中小企業委員会、中小企業起業家委員会に対して、中小企業の国際的な特許保護に及ぼす影響を報告することとされている。

今回の公聴会は、当該報告を行うための一環として、10月7日付け官報<sup>3</sup>において、開催が予告されていたもの。

特許改革法において規定されている報告項目の概要は以下の通り。

- ・特許法の改正が、中小企業の特許取得能力及び特許取得費用にどのような影響を与えるか
- ・特許法の改正が、中小企業に対して不利益となるのか利益となるのか否か
- ・特許法の改正により、中小企業にもたらされるコスト削減効果及びその他の利益
- ・特許法の改正により、中小企業にとってコスト削減等の利益が与えられるか否か

これを受け、同官報では次の質問項目が挙げられている。

1. 中小企業にとって国際特許保護はどのくらい重要か
2. 中小企業の成長にとって、国際特許保護が重要となるタイミングはあるか。あるとすればいつか
3. イノベーションプロセスの初期に国際特許を取得しなかったことが、中小企業の成長や競争力に与える影響はいかなるものか

<sup>1</sup> 10月27日はUSPTOで開催され、11月1日はカリフォルニアのロスアンゼルスで開催された。

<sup>2</sup> [2011年9月16日付NY発知財ニュース:特許改革法案\(リーヒ・スミス米国発明法案\)成立](#) (PDF) 参照。

<sup>3</sup> 2011年10月7日付 [Federal Register Vo.76, No.195 p.62389-62391](#) (PDF) 参照。

4. 国際化戦略において国際特許保護が果たす役割はどのようなものか。また、これは産業分野により異なるか
5. USPTO やその他の連邦政府機関は、中小企業による国際特許の出願、権利維持、権利行使に関していかなる中小企業支援を行うことができるか
6. 中小企業による国際特許の出願、権利維持、権利行使の費用を抑制するために連邦政府には何ができるか
7. ファンド形成による融資プログラムを設置し、中小企業による国際特許出願・権利維持・権利行使の費用を融資したり、関連する技術支援を提供したりすることは、国際特許の出願、権利維持、権利行使の上で効果的か
  - a) このようなファンドは、いかなる状況下で有効か
  - b) このようなファンドは連邦政府が管理すべきか。その場合、どのようなスキームが適切か
  - c) 融資を受けるための基準として何を用いるべきか
  - d) このようなファンドの導入・管理に民間セクターが関与すべきか
8. 助成プログラムを設置し、中小企業による国際特許出願・権利維持・権利行使の費用を融資したり、関連する技術支援を提供したりすることは、国際特許の出願、権利維持、権利行使の上で効果的か。
  - a) このようなプログラムは、いかなる状況下で有効か
  - b) このようなプログラムは連邦政府が管理すべきか。その場合、どのようなスキームが適切か。どの種類の助成プログラムで何の費用を賄うことが最も効果的か
  - c) 助成金を受けるための基準として何を用いるべきか
  - d) このようなプログラムの導入・管理に民間セクターが関与すべきか
9. 融資プログラムか助成プログラムのどちらか一方のみを設置するとすれば、どちらがより効果的か。
10. こうしたプログラムの設置を検討すべきでない状況はあるか。

## 公聴会の概要

1. 主な発言者  
(10月27日)

・ **Morgan Reed**

Director, Association for Competitive Technology

- ・ **Timothy King**  
Global Intellectual Property Manager, IPG Photonics Corporation
- ・ **Alan Kasper**  
Partner, Sughrue Mion, PLLC and Representative of American Intellectual Property Law Association
- ・ **Stanley Erck**  
President and CEO, Novavax and Representative of Biotechnology Industry Organization
- ・ **Steven Cartwriter**  
IP section of the American Bar Association (ABA)
- ・ **Patrick Bond**  
TGV Rockets

(11月1日)

- ・ **Christopher Palermo**  
Partner, Hickman Palermo Truong & Becker
- ・ **Bassil Dahiyat**  
CEO, Xencor
- ・ **Jay Kesan**  
Professor & Director of the Program in Intellectual Property & Technology Law, University of Illinois College of Law
- ・ **Vern Norviel**  
Partner, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
- ・ **Phil McGarrigle**  
General Counsel and Chief IP Officer, Nodality, Inc.

## 2. 発言の概要

(Morgan Reed)

- ・ 知的財産は中小企業の価値を高めるために有効。知的財産を有していれば、大企業にも対抗し得る<sup>4</sup>。
- ・ 海外出願時には、弁護士費用よりも翻訳費用の方が高額となることがあり、中小企業には大きな負担である。

---

<sup>4</sup> これに類する発言は、ほとんど全ての発言者が述べている。以下の発言概要でこれに類する記載がないことは、当該発言が無かったことを意味しない。

- ・銀行から融資を得ようとしても、銀行は知的財産の資産価値の評価が出来ない。
- ・最も資金が必要となるのは特許取得時。例えばUSPTOにて翻訳者を大量に雇用して、これを使用することができる等の支援策が考えられる。
- ・中国では、中国企業に対して翻訳費用の補助金を出している。

(Timothy King)

- ・翻訳や、各国の実情に合わせたクレームの検討などに時間が必要であり、人的資源等に乏しい中小企業にとっては、パリ条約の12ヶ月の優先期間が短い。PCTの場合であっても(翻訳期間は延長されるが)クレームの検討の問題があるので、やはり短い。これを延長して欲しい。

(Alan Kasper)

- ・国際的に特許を取得する際に負担となるのは翻訳費と特許維持費。したがって、翻訳文の提出期間の延長や、特許維持費用を減額することが中小企業への支援となる。米国政府は他国へ減額を働きかけるべきである。
- ・中小企業への支援策は、(適切に運用されない可能性があるため)補助金等ではなく税制を優遇する方が望ましいと考える。また、融資する場合も政府が行うよりはベンチャーキャピタルによるものの方が好ましい。
- ・USPTOが得た料金収入はUSPTO内で用いられるべきであり、(USPTO内での体制が十分に整ってなお剰余金が発生するような場合以外には)補助金等に使うべきではない。

(Stanley Erck)

- ・医薬系の中小企業は、知的財産を保有していな場合は、資金調達や大企業と連携が困難。
- ・知的財産が必要になるのは事業の初期段階であり、費用面での負担が大きい。
- ・主要国(欧州、日本、韓国、NAFTA、BRICS)に出願するとなると費用は20万ドルにもなり、当該費用を支出するために研究費用を削ることもある。

(Steven Cartwriter)

- ・英語を世界共通の出願言語として、翻訳費用を無くすことを望む。

(Patrick Bond)

- ・権利行使よりは特許取得費用への支援の方が重要。

- ・USPTOでのファーストアクションまでの期間を短縮してもらいたい。
- ・資金調達の困難さ故に海外への出願を避けているが、どうしても出願をしなければならなくなった場合、正社員1名を解雇することも検討しなくてはならない。

(Christopher Palermo)

- ・IT分野に関して言えば、各国で取得すべき特許(の内容)が異なるため、PCTはあまり有用とは言えない。
- ・中小企業が補助金を得て、海外で特許を取得することは、米国民の税金が海外に流れる事を意味するため、賛同が得られないだろう。
- ・融資や補助金は、(失敗に終わるベンチャー企業が多いことから)企業の選定が難しい。税制による優遇の検討や、大企業の特許出願料金を割り増しにしてはどうか<sup>5</sup>。

(Bassil Dahiyat)

- ・製薬企業にとっては国際的な特許取得は不可欠
- ・翻訳費用と登録までの出願維持料金の負担が重い。
- ・USPTOのサーチレポートは時間がかかる割には情報が少ない。

(Jay Kesan)

- ・翻訳費用の負担が大きい。PCT料金の値下げをお願いしたい。また、PCT料金の値下げが難しい場合、USPTOのサーチ料金の値下げをしてはどうか。USPTOのサーチ料金は韓国などと比べて高価である。
- ・米国出願とPCT出願とを同じ書類で行えるようにしてはどうか。

(Vern Norviel)

- ・ベンチャーキャピタルから資金を調達する場合、特許は不可欠。
- ・融資か補助金を考えた際、納税者の立場からすると融資の方が好ましいだろう。

(Phil MCGarrigle)

- ・バイオ企業は国際的に特許を取得する必要があるため、費用がかかる。特に、米国でも先願主義が導入されたため、初期のコストがさらに増大することとなる。

---

<sup>5</sup> 大企業による大量出願が大量の滞貨を生み、それによる審査遅延によって中小企業の管理負担が増すことから、その責を大企業に負わせるという趣旨。

- ・融資と補助金とでは、補助金の方が好ましい。また、(特許についての)融資を受ける場合、その他の目的に用いる別の融資も受けられるようにする必要はある。
- ・現状のリソースで国際的な特許を取得せざるを得なくなった場合は、社員を解雇して、それを行うことになる。

(了)